Zbornik sudske prakse

RJEŠENJE SUDA (vijeće za dopuštanje žalbi)

18. travnja 2023.*

„Žalba – Žig Europske unije – Dopuštanje žalbi – Članak 170.b Poslovnika Suda – Zahtjev koji dokazuje važnost pitanja za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Dopuštanje žalbe”

U predmetu C-751/22 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 8. prosinca 2022.,

Shopify Inc., sa sjedištem u Ottawi (Kanada), koji zastupaju M. Pemsel i S. Völker, *Rechtsanwälte*,

žalitelj,

a druge stranke u postupku su:

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO),

tuženik u prvostupanjskom postupku,

Massimo Carlo Alberto Rossi, sa stalnom adresom u Fianu (Italija),

Salvatore Vacante, sa stalnom adresom u Berlinu (Njemačka),

Shoppi Ltd, sa sjedištem u Londonu (Ujedinjena Kraljevina),

intervenijenti u prvostupanjskom postupku,

SUD (vijeće za dopuštanje žalbi)

u sastavu: L. Bay Larsen, potpredsjednik Suda, D. Gratsias i M. Ilešič (izvjestitelj), suci,

tajnik: A. Calot Escobar,

na prijedlog suca izvjestitelja i nakon što sasluša nezavisnog odvjetnika A. M. Collinsa,

donosi sljedeće

* Jezik postupka: engleski

Rješenje

1 U svojoj žalbi Shopify Inc. traži ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 12. listopada 2022., Shopify/EUIPO – Rossi i dr. (Shoppi) (T-222/21, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2022:633), kojom je taj sud odbio njegovu tužbu za poništenje odluke drugog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 18. veljače 2021. (predmet R 785/2020-2), koja se odnosi na postupak za proglašenje žiga ništavim između, s jedne strane, Massima Carla Alberta Rossija, Salvatorea Vacantea i društva Shoppi Ltd te, s druge strane, društva Shopify (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

Zahtjev za dopuštanje žalbe

2 Na temelju članka 58.a prvog stavka Statuta Suda Europske unije, osim ako Sud prethodno ne odluči da je treba dopustiti, nije dopuštena žalba protiv odluke Općeg suda koja se odnosi na odluku neovisnog žalbenog vijeća EUIPO-a.

3 U skladu s člankom 58.a trećim stavkom tog statuta, žalba se dopušta, u cijelosti ili djelomično, u skladu s detaljnim pravilima utvrđenima u Poslovniku Suda, ako otvara važno pitanje za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije.

4 U skladu s člankom 170.a stavkom 1. Poslovnika, u slučajevima iz članka 58.a prvog stavka navedenog statuta, žalitelj svojoj žalbi prilaže zahtjev za dopuštanje žalbe, u kojem izlaže važno pitanje koje žalba otvara za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije i koji sadržava sve potrebne elemente kako bi Sud mogao odlučiti o tom zahtjevu.

5 U skladu s člankom 170.b stavcima 1. i 3. Poslovnika, Sud o zahtjevu za dopuštanje žalbe odlučuje obrazloženim rješenjem u najkraćem mogućem roku.

Žaliteljeva argumentacija

6 U prilog svojem zahtjevu za dopuštanje žalbe, žalitelj tvrdi da se u okviru njegove žalbe postavlja važno pitanje za jedinstvo, dosljednost i razvoj prava Unije.

7 Žalitelj najprije navodi da se njegova žalba temelji na samo jednom žalbenom razlogu koji se temelji na povredi članka 53. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), u vezi s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) te uredbe.

8 Konkretnije, žalitelj navodi da Općem sudu prigovara da je u točkama 96. do 104. pobijane presude odbio dokaze koji se odnose na povećani razlikovni karakter ranijeg žiga u Ujedinjenoj Kraljevini jer u okviru postupka za proglašenje žiga ništavim žalitelj treba moći zabraniti uporabu osporavanog žiga ne samo na dan podnošenja prijave za registraciju žiga, nego i na dan donošenja sporne odluke te da je ta odluka u ovom slučaju donesena nakon isteka prijelaznog razdoblja predviđenog u članku 127. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL 2020., L 29, str. 7., u daljnjem tekstu: sporazum o povlačenju).

9 Općі sud time nije postupio u skladu s tekstom članka 53. stavka 1. drugog podstavka Uredbe br. 207/2009, u skladu s kojim svi uvjeti potrebni kako bi se okončao postupak za proglašenje žiga ništavim trebaju biti ispunjeni na dan podnošenja prijave ili datum prvenstva osporavanog žiga.

10 Nadalje, žalitelj naglašava da, da je Općі sud smatrao da je samo dan podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga relevantan kako bi se utvrdilo jesu li ispunjeni uvjeti potrebni kako bi se okončao postupak za proglašenje žiga ništavim, morao bi poništiti spornu odluku. Dodaje da, da je žalbeno vijeće prihvatilo dokaze koji se odnose na povećani razlikovni karakter ranijeg žiga u pogledu Velike Britanije, ono bi zaključilo da žig ima povećani razlikovni karakter i da stoga između suprotstavljenih žigova postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu.

11 Usto, žalitelj tvrdi da se u okviru jedinog žalbenog razloga koji ističe u prilog svojoj žalbi postavlja pitanje u pogledu dana s obzirom na koji valja ocijeniti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 53. stavka 1. Uredbe br. 207/2009. Konkretnije, treba utvrditi je li podnositelj zahtjeva za proglašenje ništavosti dužan utvrditi postojanje relativnog razloga za odbijanje samo na datum prvenstva ili na dan podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga ili se od njega može zahtijevati da usto utvrdi postojanje takvog razloga na dan kada EUIPO donosi svoju odluku.

12 Naposljetku, kako bi dokazao važnost tog pitanja za jedinstvo, dosljednost i razvoj prava Unije, žalitelj iznosi osam argumenata.

13 U okviru svojeg prvog argumenta tvrdi da se navedeno pitanje postavlja u svim postupcima za proglašenje žiga ništavim u okviru kojih na raniji žig ili opseg zaštite koja se njime dodjeljuje utječu događaji nastali nakon datuma prvenstva ili dana podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga, kao što su gubitak razlikovnog karaktera ili ugleda, izmjena zakona koji se primjenjuje na postupak ili povlačenje države članice iz Unije, kao što je to ovdje slučaj.

14 Prema žaliteljevu mišljenju, povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije utjecat će na znatan broj drugih postupaka za proglašenje žiga ništavim i postupaka prigovora koji se odnose na ranije žigove Europske unije i ranije nacionalne žigove. Stoga je pojašnjenje Suda potrebno kako za korisnike sustava žiga Europske unije tako i za nacionalne urede za žigove i nacionalne sudove, osobito s obzirom na činjenicu da se postavljeno pitanje ne odnosi samo na učinak sporazuma o povlačenju na postupke koji su u tijeku, nego i na sve situacije, česte u području intelektualnog vlasništva, potpunog ili djelomičnog nestanka ranijeg prava tijekom postupka.

15 U okviru svojeg drugog argumenta žalitelj tvrdi da je za jedinstvo, dosljednost i razvoj prava Unije ključno da svi sudovi u Uniji primjenjuju pravo Unije onako kako ga je donio zakonodavac Unije. Međutim, time što nije poštovao nedvosmisleni tekst članka 53. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, Općі sud povrijedio je opće načelo prema kojem su sudovi u Uniji obvezani pravom Unije te su dužni izvršavati svoje nadležnosti u granicama koje je odredio zakonodavac Unije.

16 U okviru svojeg trećeg argumenta žalitelj tvrdi da je pobijana presuda izvor pravne nesigurnosti. Naime, ako bi se smatralo da je dan donošenja odluke žalbenog vijeća EUIPO-a također relevantan u svrhu ocjene postojanja relativnog razloga za odbijanje u okviru postupka za proglašenje žiga ništavim, to bi ozbiljno naštetilo pravnoj sigurnosti svih nositelja ranijih žigova jer se ne bi mogli pozvati na informacije kojima raspolažu kako bi odlučili je li korisno podnijeti zahtjev za proglašenje ništavosti s obzirom na to da ne mogu predvidjeti kako će se situacija razvijati na dan kada će Odjel za poništaje ili žalbeno vijeće donijeti odluku.

17 U okviru svojeg četvrtog argumenta žalitelj tvrdi da je pitanje istaknuto u njegovoj žalbi važno za jedinstvo i dosljednost prava Unije jer se odnosi i na postupke za proglašenje žiga ništavim u pogledu žigova Unije i na postupke u pogledu nacionalnih žigova u državama članicama. Naime, članak 5. Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336, str. 1 i ispravak SL 2016., L 110, str. 5.) i članak 53. Uredbe br. 207/2009, u dijelu u kojem se njima predviđaju istovjetni razlozi za ništavost treba, na temelju ustaljene sudske prakse Suda, osobito one navedene u točki 32. presude od 12. rujna 2019., Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C-541/18, EU:C:2019:725, t. 32.) tumačiti na isti način.

18 Međutim, nije isključeno da bi uredi za žigove ili nacionalni sudovi mogli drukčije riješiti prigovor ili zahtjev za proglašenje ništavosti koji se temelji na postojanju ranijeg žiga Europske unije i koji se odnosi na žig ili prijavu za registraciju ovisno o relevantnom datumu koji je utvrđen kako bi se ocijenilo jesu li ispunjeni uvjeti za prihvaćanje prigovora ili postupka poništenja, što ugrožava pravnu sigurnost.

19 U okviru svojeg petog argumenta žalitelj tvrdi da stajalište Općeg suda može dovesti do proizvoljnosti izvršne vlasti jer EUIPO-u, nacionalnim uredima za žigove i nacionalnim sudovima omogućuje da namjerno odugovlače postupak za proglašenje žiga ništavim do pojave posebnih okolnosti kao što je povlačenje države članice iz Unije ili istek žiga ili do trenutka u kojem dokazi podneseni na datum prvenstva ili dan podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga kako bi se dokazao ugled ranijeg žiga više ne omogućuju dokazivanje tog ugleda na dan donošenja odluke. Prema žaliteljevu mišljenju, sama činjenica da je takvo proizvoljno postupanje moguće dovoljna je da se ugrozi povjerenje u neovisnost EUIPO-a te nacionalnih ureda za žigove i nacionalnih sudova.

20 U okviru svojeg šestog argumenta žalitelj tvrdi da je pitanje istaknuto u njegovoj žalbi od iznimne važnosti za korisnike sustava žiga Europske unije. Naime, ako Sud mora zaključiti da je relevantan i dan donošenja odluke, podnositelji prigovora i podnositelji zahtjeva za proglašenje ništavosti morali bi neprestano podnositi dokaze o održavanju ugleda žiga, o njegovoj stvarnoj uporabi i/ili njegovu povećanom razlikovnom karakteru, a uredi za žigove i nositelji žiga odnosno podnositelji prijave žiga morali bi ih potom sustavno ispitivati.

21 U okviru svojeg sedmog argumenta žalitelj tvrdi da je pitanje istaknuto u njegovoj žalbi važno i s obzirom na načela teritorijalnosti i jedinstvenog karaktera žiga Europske unije navedena u članku 1. stavku 2. Uredbe br. 207/2009.

22 Naime, pitanje je li dovoljno da sukob između ranijeg i kasnijeg žiga postoji na datum prvenstva ili na dan podnošenja prijave, odnosno u trenutku kada je raniji žig još pružao zaštitu Ujedinjenoj Kraljevini, ili taj sukob treba postojati i na dan kada EUIPO donosi svoju odluku, znatno će utjecati na načela teritorijalnosti i jedinstvenog karaktera žiga Europske unije, koja su dva temeljna stupa prava žigova Europske unije.

23 U okviru svojeg osmog i posljednjeg argumenta žalitelj tvrdi da se pitanje istaknuto u njegovoj žalbi odnosi na koristan učinak žiga Europske unije. Naime, ako se zahtijeva da sukob između žigova o kojima je riječ postoji i na dan donošenja EUIPO-ve odluke, time bi se dovela u pitanje učinkovitost zaštite koju pruža žig Europske unije jer bi svaki kasniji razvoj okolnosti mogao retroaktivno lišiti žig Europske unije njegovih učinaka.

Ocjena Suda

24 Najprije valja istaknuti da je na žalitelju da dokaže da su pitanja istaknuta u žalbi važna za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije (rješenje od 10. prosinca 2021., EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, t. 20. i navedena sudska praksa).

25 Usto, kao što to proizlazi iz članka 58.a trećeg stavka Statuta Suda Europske unije, u vezi s člankom 170.a stavkom 1. i člankom 170.b stavkom 4. drugom rečenicom Poslovnika, zahtjev za dopuštanje žalbe mora sadržavati sve elemente koji su nužni kako bi Sudu omogućili da donese odluku o dopuštanju žalbe i da, u slučaju njezina djelomičnog dopuštanja, odredi žalbene razloge ili dijelove žalbe na koje se treba odnositi odgovor na žalbu. Naime, budući da mehanizam prethodnog dopuštenja za žalbe iz članka 58.a tog statuta nastoji ograničiti nadzor Suda na pitanja važna za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije, Sud u okviru žalbe treba ispitati samo žalbene razloge koji se odnose na takva pitanja i koje je odredio žalitelj (rješenje od 10. prosinca 2021., EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, t. 21. i od 16. studenoga 2022., EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, t. 24.).

26 Stoga, u svakom slučaju, zahtjev za dopuštanje žalbe mora jasno i precizno navoditi razloge na kojima se žalba temelji, identificirati s istom preciznošću i jasnoćom pravno pitanje istaknuto u svakom žalbenom razlogu, pojasniti je li to pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije te posebno iznijeti razloge zbog kojih je navedeno pitanje važno s obzirom na istaknuti kriterij. Kada je riječ, osobito, o žalbenim razlozima, zahtjev za dopuštanje žalbe mora navoditi odredbu prava Unije ili sudsku praksu koja je povrijeđena pobijanom presudom ili rješenjem, sažeto izložiti pogrešku koja se tiče prava koju je navodno počinio Opći sud, i navesti u kojoj je mjeri ta pogreška utjecala na ishod pobijane presude ili rješenja. Kada istaknuta pogreška koja se tiče prava proizlazi iz povrede sudske prakse, zahtjev za dopuštanje žalbe mora sažeto, ali jasno i precizno navesti, kao prvo, u čemu se sastoji navodna proturječnost, navodeći i točke presude ili rješenja koje žalitelj dovodi u pitanje u žalbi kao i točke odluke Suda ili Općeg suda koje pritom nisu bile uzete u obzir i, kao drugo, konkretne razloge zbog kojih takvo proturječje otvara pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije (rješenje od 10. prosinca 2021., EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, t. 22. i navedena sudska praksa).

27 U ovom slučaju valja utvrditi, kao prvo, da žalitelj precizno i jasno ističe svoj jedini žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 53. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 i na kojem se temelji žalba. Konkretnije, žalitelj prigovara Općem sudu da je u točkama 96. do 104. pobijane presude povrijedio tu odredbu jer je smatrao da u okviru postupka za proglašenje žiga ništavim žalitelj mora moći zabraniti uporabu osporavanog žiga i na datum podnošenja prijave za registraciju žiga i na dan kada žalbeno vijeće donosi svoju odluku.

28 Žalitelj iznosi i od čega se sastoje pogreške koje se tiču prava, a koje je navodno počinio Opći sud.

29 Naime, tvrdi da Opći sud nije postupio u skladu s tekstom članka 53. stavka 1. drugog podstavka Uredbe br. 207/2009, u skladu s kojim svi uvjeti potrebni kako bi se okončao postupak za proglašenje žiga ništavim trebaju biti ispunjeni na datum podnošenja prijave ili datum prvenstva osporavanog žiga i dodaje da je tumačenje te odredbe koje je Opći sud primijenio izvor pravne nesigurnosti.

30 Usto, žalitelj tvrdi da je Opći sud zamijenio postupak za proglašenje žiga ništavim i tužbu zbog povrede kad je zahtijevao da podnositelj zahtjeva za proglašenje ništavosti mora moći zabraniti uporabu osporavanog žiga na dan kada EUIPO donosi svoju odluku.

31 Osim toga, Opći sud nije poštovao sudsku praksu Suda koja proizlazi iz presude od 29. siječnja 2020., Sky i dr. (C-371/18, EU:C:2020:45, t. 49.), na temelju koje je u okviru zahtjeva za proglašenje ništavosti žigova Europske unije dan presudan za određivanje mjerodavnog materijalnog prava dan podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga, ni vlastitu sudsku praksu koja proizlazi iz presuda od 1. prosinca 2021., Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA) (T-467/20, neobjavljena, EU:T:2021:842, t. 59. do 61.) i od 16. ožujka 2022., Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-281/21, EU:T:2022:139, t. 28. i 29.), koja se odnosi na postupak prigovora i koja je *mutatis mutandis* primjenjiva na postupak za proglašenje žiga ništavim, na temelju kojeg postojanje relativnog razloga za odbijanje treba ocijeniti na dan podnošenja prijave za registraciju žiga.

32 Stoga valja utvrditi da se u zahtjevu za dopuštanje žalbe utvrđuju točke pobijane presude koje se u njemu osporavaju i odredba prava Unije koja je navodno povrijeđena te točke presuda Suda i Općeg suda koje se nije poštovalo.

33 Kao drugo, žalitelj navodi da je pogreška koja se tiče prava, a koju je navodno počinio Opći sud, dovela do toga da potonji sud nije poništio spornu odluku kojom je odbio priznati dokaze koji se odnose na povećani razlikovni karakter ranijeg žiga u pogledu Velike Britanije, čime je dokazao da je ta pogreška utjecala na ishod pobijane presude.

34 Kao treće, žalitelj precizno i jasno utvrđuje pravno pitanje istaknuto u okviru svojeg jedinog žalbenog razloga, koje se u ovom slučaju odnosi na to je li podnositelj zahtjeva za proglašenje ništavosti dužan, na temelju članka 53. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, utvrditi postojanje relativnog razloga za odbijanje samo na datum prvenstva ili na dan podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga ili se od njega može zahtijevati da usto utvrdi postojanje takvog razloga na dan kada EUIPO donosi svoju odluku.

35 Kao četvrto, u skladu s teretom dokazivanja koji je na podnositelju zahtjeva za dopuštanje žalbe, žalitelj mora dokazati da, neovisno o pravnim pitanjima koja je istaknuo u svojoj žalbi, ona otvara jedno ili više važnih pitanja za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije, pri čemu značaj tog kriterija prelazi okvire presude koja je predmet žalbe i, u konačnici, njegove žalbe (rješenje od 16. studenoga 2022., EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, t. 32. i navedena sudska praksa).

36 To dokazivanje samo po sebi podrazumijeva da se postojanje i važnost takvih pitanja utvrdi na temelju konkretnih elemenata koji su svojstveni predmetnom slučaju, a ne samo općenitih argumenata (rješenje od 16. studenoga 2022., EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, t. 33. i navedena sudska praksa).

37 U ovom slučaju, žalitelj navodi konkretne razloge zbog kojih smatra da je pravno pitanje istaknuto u njegovoj žalbi istodobno važno za jedinstvo, dosljednost i razvoj prava Unije.

38 Konkretno, tvrdi da se navedeno pitanje postavlja ne samo s obzirom na učinke sporazuma o povlačenju na postupke koji su u tijeku, koji se potencijalno odnose na znatan broj postupaka za proglašenje žiga ništavim i postupaka prigovora u vezi s ranijim žigovima Europske unije i ranijim nacionalnim žigovima, nego i u svim slučajevima u kojima na raniji žig ili opseg zaštite

koja se njime dodjeljuje utječu događaji nastali nakon datuma prvenstva ili dana podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga, kao što su gubitak razlikovnog karaktera ili ugleda ili izmjena zakona koji se primjenjuje na postupak.

39 Stoga iz zahtjeva za dopuštanje žalbe proizlazi da pitanje istaknuto u ovoj žalbi prelazi okvir pobijane presude, a u konačnici i okvir te žalbe.

40 Uzimajući u obzir elemente koje je iznio žalitelj, ovaj zahtjev za dopuštanje žalbe u dovoljnoj mjeri dokazuje da se ovom žalbom postavlja važno pitanje za jedinstvo, dosljednost i razvoj prava Unije.

41 S obzirom na prethodna razmatranja, žalbu treba dopustiti.

Troškovi

42 U skladu s člankom 170.b stavkom 4. Poslovnika, ako se žalba u cijelosti ili djelomično dopusti, na temelju kriterija iz članka 58.a trećeg stavka Statuta Suda Europske unije, postupak se nastavlja u skladu s člancima 171. do 190.a tog Poslovnika.

43 U skladu s člankom 137. Poslovnika, koji se na žalbeni postupak primjenjuje na temelju članka 184. stavka 1. tog Poslovnika, odluka o troškovima donosi se u presudi ili rješenju kojim se završava postupak.

44 Slijedom toga, s obzirom na to da je zahtjev za dopuštanje žalbe prihvaćen, o troškovima će se odlučiti naknadno.

Slijedom navedenog, Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) rješava:

1. Žalba se dopušta.

2. O troškovima će se odlučiti naknadno.

Potpisi